

Trabajo Fin de Grado

La vulgarización de la marca.

Autora

Elena Artajo Belenguer.

Directora

María Gállego Lanau.

Universidad de Derecho de Zaragoza
2017/2018.

ÍNDICE.

I. Introducción.

1. Objeto del estudio.
2. Razón para la elección del tema.
3. Metodología
4. Normativa aplicable en España y la Unión Europea.

II. Cuestiones previas.

1. Concepto, funciones y principio de especialidad de la marca.
2. Prohibiciones absolutas en el registro de la marca.
3. Mecanismos previstos para evitar el registro de marcas genéricas.
 - 3.1 *Ab initio*: Nulidad por incurrir en un supuesto de prohibición absoluta.
 - 3.2 Forma sobrevenida: Caducidad por vulgarización.

III. Fenómeno de la vulgarización.

1. Concepto “morir de éxito”.
2. Causas habituales de la vulgarización,
3. Sistemas de caducidad por vulgarización.
 - 3.1 Sistema americano.
 - 3.2 Sistema europeo.

IV. Caducidad de la marca por vulgarización.

1. Requisitos.
 - 1.1 Genericidad sobrevenida.
 - 1.2 Actividad o inactividad del titular marcario.
2. Determinación del momento de la vulgarización.
3. Efectos.

4. Medidas preventivas del titular de la marca tendentes a evitar la vulgarización
- V. Conclusiones.
- VI. Bibliografía.

LISTA DE ABREVIATURAS:

- AP = Audiencia Provincial.
- Art. = Artículo.
- Directiva 2008/95/CE = Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de Octubre de 2008.
- Directiva (UE) 2015/2436 = Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
- EUIPO = Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
- LM = Ley de marcas 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- OEPM = Oficina Española de Patentes y Marcas.
- OMPI = Organización mundial de la propiedad intelectual.
- RMUE = Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea.
- SAP = Sentencia de la Audiencia provincial.
- STS = Sentencia del Tribunal Supremo.
- TJUE = Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- TS = Tribunal supremo.

I. Introducción.

1. Objeto del estudio.

El objeto de estudio de este trabajo es la caducidad de la marca por vulgarización.

El sistema económico que rige en el Estado español es un sistema basado en la libre competencia. Es por ello por lo que resulta indispensable que existan signos distintivos para que las empresas puedan diferenciar los productos y servicios que ofrecen en el mercado de los de otros competidores. La denominación jurídica que se le atribuye a estos signos distintivos es la de “marcas” y se encuentra regulada en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM).

A lo largo de este trabajo se va a examinar el concepto, funciones y requisitos de la marca para poder abordar y entender de una manera más precisa cuando se produce y qué significa la caducidad de la marca por vulgarización.

La OEPM es en España, el organismo público responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial (en Europa la responsable es la EUIPO y a nivel internacional la OMPI). Mediante la inscripción y registro de la marca en él, el empresario o titular marcario puede proteger de una manera efectiva el derecho que ostenta sobre el signo distintivo frente a las actuaciones de terceros.

Como veremos a lo largo del trabajo, además de conseguir protección para la marca, la inscripción y registro conlleva también una serie de responsabilidades para el titular marcario ya que la concesión de un monopolio legal en relación con una marca se hace depender de unos requisitos, que bajo la forma de prohibiciones, vienen formulados como una exigencia absolutamente necesaria desde el momento inicial, pero no basta con superar estos requisitos sino que por la propia naturaleza y significado de la marca se tienen que cumplir también otros requisitos a lo largo del tiempo que aseguren sus funciones y su caracterización como instrumento de competencia en el mercado¹.

¹ GARCIA-CRUCES GONZALEZ, JA, “Caducidad por vulgarización de la marca y uso de esta en forma distinta a la de su registro”, en *Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina*, Yzquierdo Tolsada (coord), vol 3, Dykinson, Madrid, 2009, p. 227.

La caducidad por vulgarización de la marca en términos generales se produce cuando los consumidores asocian una marca con un conjunto de productos o servicios y la utilizan como designación genérica para dichos productos y servicios en lugar de servir para indicar su procedencia empresarial.

En esta situación de no diferenciación entre marca y denominación genérica es cuando nos encontramos ante el riesgo vulgarización. Hablamos de riesgo y no de vulgarización ya producida ya que como se estudiará a lo largo del trabajo, en nuestro ordenamiento es necesario un requisito subjetivo (la actividad o inactividad del titular marcario) para que se produzca la vulgarización de una manera sancionable.

En los supuestos en los que se llega a producir la vulgarización de la marca, la consecuencia directa que se prevé en nuestra legislación es la caducidad de la misma y es por ello que entendemos que la caducidad de la marca como la reacción de nuestro ordenamiento jurídico ante circunstancias sobrevenidas en las que la marca registrada deja de atender a su significado concurrencial.

2. Razón para la elección del tema.

En relación con la elección del tema, me pareció interesante escoger la vulgarización de la marca ya que en la actualidad existe un amplio debate sobre la posible vulgarización de varias marcas. Mucha gente pide un Kleenex en lugar de pedir un pañuelo de papel de la misma forma que pide tipp-ex en lugar de líquido corrector utilizando así el nombre de la marca como denominación genérica. Otros ejemplos de esta práctica los encontramos por ejemplo cuando alguien compra pan bimbo y papel albal para envolver sus bocadillos y utilizan esta denominación en lugar de la correspondiente que sería pan de molde y papel de aluminio.

Nuestra jurisprudencia comunitaria y española se ha pronunciado este tema y prueba de ello la encontramos en la marca vulgarizada BIO de Danone o Ganchitos en España de las que hablaré a lo largo del presente trabajo.

Por todo ello, me parece interesante llevar a cabo un estudio de cómo interpreta la doctrina y la jurisprudencia el concepto de vulgarización de la marca.

3. Metodología

El presente trabajo consiste en un análisis del Derecho positivo y jurisprudencial en relación con la cuestión tratada que es la vulgarización de la marca. Para el desarrollo del trabajo he tomado como referencia los estudios doctrinales publicados, con la finalidad de conocer a fondo las cuestiones más relevantes de la vulgarización de la marca, así como las distintas posiciones interpretativas de los autores respecto a ella.

Lo que se pretende mediante este trabajo es alcanzar un conocimiento válido y cierto sobre el tema tratado. Se trata además de una investigación documental pues ha sido creado fundamentalmente en base al análisis y síntesis de los pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinales haciendo una revisión de las aportaciones bibliográficas sobre la vulgarización de la marca.

4. Normativa aplicable en España y la Unión Europea.

En el ámbito comunitario, la caducidad de la marca por vulgarización aparece regulada en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada que sustituyó a la Primera Directiva 89/104/CEE en materia de marcas y las normas que la modificaron), concretamente en el art. 12.2.a) que establece que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro: a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada”.

Hace tres años se aprobó la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DOUE L 336, de 23-12-2015). Su art. 55 establece la derogación de la Directiva 2008/95/CE con efectos a partir del 15 de enero de 2019. En ella se mantiene la caducidad de la marca que posteriormente a su registro se convierta, por actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

Como consecuencia de la aprobación de la Directiva (UE) 2015/2436 se hace necesaria la transposición de sus normas a los ordenamientos de los Estados

miembros y, en consecuencia, al ordenamiento jurídico español. Esta trasposición al ordenamiento jurídico español, se está tramitando en el Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas². Podemos observar como su art. 54.1.b) es totalmente coincidente con el art. 55.1.d) LM.

Además, y todavía en el ámbito comunitario tenemos el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre marca de la Unión Europea (DOUE L 154, de 16-06-2017), versión codificada que sustituye al Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009. Este Reglamento había sido modificado en varias ocasiones y de forma sustancial (una de las modificaciones más relevantes fue la del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo, que quedó derogado el 30 de septiembre de 2017) por lo que en aras de la claridad y la racionalidad se ha procedido a su codificación. Concretamente, la caducidad de la marca por vulgarización aparece en su art. 58.1.b) que establece que: “Se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: b) si, por la actividad o la inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada”.

En el ámbito del territorio español, la legislación esencial en relación a la marca y a su posible caducidad por vulgarización se recoge en la LM. Tal y como aparece en su Exposición de Motivos esta ley tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial. La caducidad marcaria aparece recogida en los arts. 55 y ss de esta ley y concretamente el precepto relativo a la vulgarización es el art. 55.1.d) que establece que: “Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada”.

II. Cuestiones previas.

1. Concepto, funciones y principio de especialidad de la marca.

² El anteproyecto de modificación parcial de la LM puede consultarse en la página web de la OEPM: https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2017/2017_04_18_AnteproyectoLeyModificacionParcialLe y17_2001_7dicMarcas.html

Podemos entender la marca como uno de los activos intangibles de mayor valor para una empresa pero es necesario saber cuál es la concepción jurídica de la marca en nuestro ordenamiento para poder alcanzar con éxito el entendimiento de que es y que supone su vulgarización.

Esta concepción jurídica de la marca la encontramos concretamente en el art. 4 LM que delimita la marca definiéndola como el signo que sirve para diferenciar en el tráfico mercantil productos o servicios procedentes de un empresario (o grupo de empresarios) de otros, procedentes de los demás. De dicha definición se deriva la principal función que tiene la marca, siendo esta la identificación del origen empresarial de los productos y servicios (así como la calidad de los mismos) según las expectativas de los consumidores que confían en dicho signo distintivo.

De esta manera, entendemos que la marca tiene una doble función; por un lado la función indicadora de la procedencia empresarial y por otro lado la función indicadora de calidad.

La función indicadora de la procedencia empresarial es la función fundamental de la marca. Al contemplar una marca conectada a un producto o servicio, el consumidor piensa (lógicamente) que el producto o servicio proviene de una empresa determinada. Siguiendo esta línea, la marca desempeña un papel informativo, ya que permite ver a los consumidores que los productos de una misma clase portadores de la misma marca proceden de una misma empresa³. A lo largo de los últimos años se ha producido un giro con respecto a esta función ya que antes el consumidor daba mucha importancia a la procedencia del producto o servicio pero a raíz de la Revolución Industrial y durante el siglo XX por los avances tecnológicos se ha producido un distanciamiento entre consumidor y fabricante. No hay que darle demasiada importancia a este distanciamiento ya que la marca no resulta indiferente para el consumidor porque aunque este pueda desconocer el nombre del fabricante (su procedencia empresarial), confía en que seguirá siendo el mismo siempre que la calidad de sus productos se mantenga y la marca no sea transferida ya que en el caso de que la marca sea transferida, se inscribirá en la OEPM como propiedad del nuevo

³ FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre el Derecho de Marcas*, Marcial Pons, 2004, pp. 70-73.

titular y se hará público de manera que los consumidores puedan conocer este cambio sobre la procedencia empresarial de la marca⁴.

Asimismo, la marca ejerce una función indicadora de calidad. La experiencia deja ver que la contemplación de una marca unida a un producto o servicio, provoca en el consumidor la creencia de que ese producto tiene unas características concretas. Estas características en algunos casos son imprecisas ya que el consumidor tenderá a pensar simplemente que el producto o servicio concreto de la marca será inferior, igual o superior a un artículo de otra marca de la misma clase y en otros casos serán concretas ya que el consumidor al asociar el producto con la marca atribuirá al producto o servicio un nivel concreto que calidad⁵. En definitiva, es evidente que la marca es un signo que indica una cierta calidad en la realidad del mercado como consecuencia de las experiencias obtenidas por los consumidores en compras anteriores.

La protección de un signo como marca se rige por una serie de principios entre los que destaca el principio de especialidad, que aparece configurado en el art. 6 LM⁶.

En base a este principio, se prohíbe el registro de signos idénticos para productos o servicios idénticos y el registro de signos idénticos o semejantes para productos o servicios idénticos o similares, si existe riesgo de confusión en el público. De este modo, cuando se trate de productos de naturaleza diferente, como por ejemplo un automóvil y un producto alimenticio, no existe ningún problema en que se registre el mismo signo como marca aunque sean empresarios independientes, ya que el efecto

⁴ FERNÁNDEZ NOVA, *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Marcial Pons, Madrid, 2014, pp. 35-36.

⁵ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Estudios sobre la protección...cit*, pp. 37 y 38.

⁶ El art 6 LM establece que “1. No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. 2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1: a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas comunitarias. b) Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido. c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas. d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.”

distintivo se produce en categorías de productos por lo que no existe riesgo de confusión por parte del consumidor.

Sin embargo, este principio tiene una excepción. Es el caso de las “marcas renombradas” que son aquellas que son generalmente conocidas por el público (art. 8.3 LM). En este supuesto, no cabe el registro de una marca coincidente o similar para ningún tipo de productos por diferentes categorías a la que pertenezca (art. 8.1 LM).

En relación con el tema que nos ocupa, la vulgarización de la marca, para que esta conversión de marca en denominación genérica se produzca es necesario en primer lugar que se trate de una marca renombrada.

Si el titular marcario hace un uso efectivo y real de la marca durante un periodo amplio de tiempo y consigue un alto grado de popularidad, es decir consigue que la generalidad de los consumidores conozca la marca, alcanza así el estatus de marca renombrada. Para el titular de la marca, conseguir el estatus de marca renombrada supone una gran ventaja frente a sus competidores a la vez que grandes beneficios pero también puede llegar a suponer un problema ya que la otra cara de la moneda de esta popularidad es que puede llegar a ser difícil diferenciar el producto que representa la marca de la propia marca.

2. Prohibiciones absolutas en el registro de la marca.

Los Capítulos II y III del Título II de la LM tratan sobre que signos no pueden registrarse como marcas, por razones de índole general (prohibiciones absolutas) o porque supongan una lesión a derechos de terceros (prohibiciones relativas).

Las prohibiciones absolutas aparecen en el art 5.1 LM. Estas prohibiciones pueden ser clasificadas de la forma siguiente: en primer lugar aparecen las prohibiciones derivadas del hecho de no ser un signo idóneo para su uso como marca por no acogerse a lo previsto en el art 4.1 de esta misma ley por no poderse representar gráficamente o por no tener la capacidad de distinguir en el mercado sus productos de los de otra empresa (art. 5.1.a y art. 5.1.b LM)⁷. Por otro lado, aparecen

⁷ Con respecto a que la marca sea un signo “susceptible de representación gráfica” tanto el art. 3 de la Directiva de marcas de 2015 como el art. 4 RMUE han eliminado el requisito de la representación gráfica de las marcas. En el Anteproyecto de modificación parcial de la LM el requisito de “representación gráfica” se sustituye por la simple representación.

como prohibición absoluta los signos que no distinguen un producto o servicio concreto sino que hacen referencia a una especie o clase de los mismos o porque el signo se haya convertido en el habitual para referirse a un tipo de productos o servicios mediante la costumbre (art. 5.1.c y art. 5.1.d LM) o por haber sido exclusivamente constituidos por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto (art. 5.1.e LM). En tercer lugar aparecen prohibidos absolutamente los signos que sean contrarios al normal funcionamiento del mercado por haber de posibilidad de inducir a error al consumidor sobre aspecto o procedencia del producto (art. 5.1.g y art. 5.1.h LM). Por último, encontramos los signos que contravengan el orden público ya sea por contravenir leyes o costumbres (5.1.f, 5.1.i, 5.1.j y 5.1.k LM)⁸.

Adecuándonos al tema que nos ocupa y en relación con la prohibición del art. 5.1.d LM, los signos que carecen *per se* de la capacidad o fuerza distintiva necesaria para cumplir con la finalidad de la marca y por tanto ingresan en el ámbito de esta prohibición se reputan como genéricos, habituales o vulgarizados y por tanto no son registrables como marca⁹. Si esta condición de falta de fuerza distintiva provoca su conversión en denominación habitual o genérica con posterioridad a su registro será igualmente reprochable mediante el cauce de la acción de caducidad y de igual manera será también sancionable con la cancelación de su registro. Entendemos por

⁸ LÁZARO SANCHEZ, E, “Nulidad y caducidad de la marca” en *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas*, Alonso Espinosa, F.J., (coord.), Comares, Granada, 2002, pp. 92-99.

⁹ En este sentido ver la STJCE de 4 de octubre de 2001 (C-517/99) en relación con la marca “Bravo”. Se trata de una cuestión prejudicial planteada al TJCE por un tribunal alemán. Dicha cuestión versa sobre cómo debe hacerse la interpretación del art. 3.1.d) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas a raíz de la demanda interpuesta por la empresa Merz & Krell. Esta empresa presentó una solicitud de registro de la marca denominativa Bravo para material de escritura, solicitud que fue desestimada por la Oficina alemana de Patentes y Marcas debido a que la palabra «bravo» constituye una mera exclamación de aprobación sin carácter distintivo alguno. En este sentido el tribunal alemán entiende que en base al art. 3.1.d) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, para denegar el registro de la marca denominativa Bravo basta con que el término «bravo» se haya convertido en habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio sin necesidad de que describa concretamente los productos de que se trata. La postura del TJCE con respecto a la cuestión prejudicial viene a ser que: “El artículo 3.1.d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que sólo se opone al registro de una marca cuando los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca”. Por lo que “resulta indiferente, para la aplicación de dicha disposición, que los signos o las indicaciones de que se trate describan o no las cualidades o características de dichos productos o servicios”.

tanto que este precepto diferencia dos tipos de signos: En primer lugar tenemos los que inicialmente son habituales porque existe un uso más o menos generalizado de los mismos, y por tanto, no van a poder acceder al registro y en segundo lugar los que inicialmente sí que tenían aptitud diferenciadora y habían accedido al registro, pero que a consecuencia de un uso intensivo y generalizado por parte de terceros, el signo acaba siendo utilizado para designar a todos los productos de ese mismo tipo con la consiguiente pérdida de su capacidad para distinguir el origen empresarial de los productos o servicios. Es decir, el signo se convierte en un signo genérico y sobre estos signos existe una prohibición absoluta prevista en el art. 5.1.b) LM.

El legislador ha previsto dos mecanismos diferentes para evitar que un signo que se haya convertido en habitual para designar los productos o los servicios en el lenguaje común sea o siga registrado como marca: la nulidad y la caducidad.

3. Mecanismos previstos para evitar el registro de marcas genéricas.

3.1. *Ab initio*: Nulidad por incurrir en un supuesto de prohibición absoluta.

El término *Ab initio* es una expresión que viene a significar que se produce desde el principio, es decir, que la nulidad de la marca viene desde el inicio, desde su registro y esto puede darse si se incurre en alguna de las prohibiciones de las que venimos hablando. De la misma forma que la LM diferencia las prohibiciones absolutas de las relativas, también hace una diferenciación entre la nulidad absoluta (producida por incurrir en prohibición absoluta) y nulidad relativa (producida por incurrir en las prohibiciones relativas determinadas en la misma Ley).

Para declarar la nulidad absoluta se necesita sentencia firme y los efectos se retrotraerán al momento en el que comenzaron los motivos que la justifican.

En este sentido, resulta interesante la STS de 24 de Febrero de 2015 (ROJ: STS 682/2015) que versa sobre el litigio entre el titular de la marca española número 2 579 589, denominativa, “pinganillo” y la parte demandante titular, entre otros, de los nombres de dominio “epignaillo.com”, “epinganillo.net, dedicándose este a la exportación, importación y venta de “pinganillos”. El fundamento jurídico 8 de esta sentencia dice que el Tribunal de apelación desestimó la acción de nulidad del registro de la marca “pinganillo” manifestando que “procede no dar lugar a la

pretensión aun cuando pudiera haberse generalizado el uso del término, no consta que lo fuera en el momento del registro y los propios actos del demandante eliminan la posibilidad de que se considere incluido en la prohibición legal” es decir, el TS entiende que lo importante de la situación planteada es que aunque pudiera haberse generalizado el uso del término “pinganillo”, no consta que lo fuera en el momento del registro de la marca y es este el motivo principal por el que se desestima la acción de nulidad.

En relación con la vulgarización y haciendo referencia a la prohibición prevista en el art. 5.1.d LM, la nulidad de una marca no podrá declararse cuando dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.

Para plantear la nulidad absoluta, el art. 59.1 LM nos dice que para ejercitar la acción declarativa de nulidad están legitimados tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como cualquier persona física o jurídica o cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo, pero el art. 53 LM introduce un matiz adicional que resulta de interés en este sentido ya que nos dice que “no podrá demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo”¹⁰.

3.2. Forma sobrevenida: Caducidad por vulgarización.

Para poder entender correctamente que es la caducidad por vulgarización debemos tener claro primero qué significa el concepto de caducidad.

Las causas por las que se produce la caducidad de la marca son: la expiración de su vida legal sin renovación, la renuncia del titular, la falta de uso de la marca conforme al art. 39 LM, la susceptibilidad de inducción a error, la pérdida de las

¹⁰ LÁZARO SANCHEZ, E, “Nulidad y caducidad...*cit*, p. 305.

condiciones subjetivas que habilitan para ser titular marcario y por último y la que nos interesa, el vaciamiento o vulgarización de la marca¹¹.

En definitiva, la caducidad de la marca no es más que el medio para hacer valer las exigencias que tiene que cumplir el titular marcario con el fin de asegurar que signo sobre el que se extiende el monopolio respeta las necesidades que lo configuran. Dada la existencia de la pluralidad de intereses que supone el nacimiento de una marca, la desaparición sobrevenida de los requisitos que justificaron su surgimiento ha de arrastrar la extinción (no originario sino sobrevenida) de la posición monopolista que encierra la titularidad sobre la marca. De esta manera, la caducidad actúa como el expediente a través del cual se asegura el uso concurrencial de la marca ya que con la configuración que hace la LM sobre las causas de caducidad se requiere en primer lugar que exista el uso de la marca y que este sea un uso correcto (sin inducción a error) y por otra parte que el uso no pierda su distintividad, es decir caduque por convertirse en un signo genérico o por vulgarización¹².

En cuanto a las consecuencias de la caducidad, el registro de la marca caducada dejara de producir efectos jurídicos desde que se producen los hechos u omisiones determinantes de la caducidad tal y como dice el art 55.2 LM.

III. Fenómeno de la vulgarización.

1. Concepto “morir de éxito”.

El concepto de vulgarización hace referencia directa al riesgo que corren las marcas renombradas de que su éxito pueda llegar a ser la causa de su extinción. El derecho exclusivo de utilización de la marca que se obtiene tras el registro de la misma se otorga por un plazo de 10 años, renovables indefinidamente. Un uso prolongado de una marca en el tiempo puede alcanzar un grado de popularidad muy elevado, de manera que sea conocido por la generalidad de los consumidores, convirtiéndose en marca renombrada.

Este riesgo existe ya que cabe la posibilidad de que el elevado número de personas conocedoras de la marca se vea reducido con el paso del tiempo al empezar

¹¹ LÁZARO SANCHEZ, E, “Nulidad y caducidad...”*cit*, p. 302.

¹² GARCIA-CRUCES GONZALEZ, JA, “Caducidad por vulgarización...” *cit*, pp. 228 y 229.

a identificar la marca con una denominación genérica que identifica el producto al que hace referencia la propia marca.

Esta circunstancia sobrevenida de caducidad (la vulgarización), se produce cuando concurren dos requisitos, uno de carácter objetivo y otro de carácter subjetivo. Objetivamente, la vulgarización de la marca se produce cuando esta se convierte en la designación usual del producto o servicio tanto para los competidores como para los consumidores. Por otro lado y ya en referencia al requisito subjetivo, el vaciamiento de la fuerza distintiva de la marca obedece a la actividad o inactividad del titular, entendiéndose esta última como una omisión o actitud de tolerancia ante el riesgo de vulgarización.

Es por esto que debemos entender la vulgarización como la situación en la que un signo que inicialmente denotaba el origen empresarial de un producto o servicio pierde este significado y adquiere uno nuevo en el que designa en el comercio los productos o servicios del mismo género al que pertenece. La justificación de esta causa de caducidad parece evidente ya que la vulgarización supone una alteración funcional del carácter de la marca ya que supone la pérdida del significado de la marca que era indicativo del origen empresarial de los productos y servicios distinguidos con ella. Se entiende por tanto, que en consecuencia de la vulgarización, el monopolio que asiste al titular marcario carece de justificación y deba desaparecer ya que si no lo hace se le atribuye a dicho titular marcario un derecho exclusivo proveniente de un signo genérico que designa un producto y no un origen empresarial¹³.

¹³ Véase STS de 22 de Diciembre de 2008 (ECLI: ES:TS:2008:7532) sobre el litigio entre “Danone S.A.” y “Nestle España S.A”. En primera instancia Nestle España S.A. ejercitó la acción de nulidad de la inscripción registral de la marca BIO núm. 213.645 y subsidiariamente se pidió que se declarase tanto la caducidad de la marca internacional BIO (procediéndose a su cancelación en uno u otro caso en la Oficina Española de Patentes y Marcas) como que la demandada no tuviese derecho a impedir que Nestlé España S. A. utilice las marcas Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio, por considerar que BIO es un término genérico en su aplicación a cualquier sector del mercado, y que en el ámbito de productos lácteos, BIO es una clase de yogures con bifidus activo. Además manifestó que la propia Danone ha utilizado el término BIO genéricamente entendiéndolo para reforzar su posición en el mercado apropiándose así de un término genérico para designar yogures tipo BIO. En esta primera instancia, se estimó parcialmente la demanda de tal forma que estimaba únicamente la pretensión relativa a que Danone S. A., no pudiera impedir la utilización por Nestlé España, S. A., de las marcas "Nestlé Biocalcio" y "Nestlé Sveltesse Biocalcio. En segunda instancia, el tribunal de apelación declaró la caducidad de la marca internacional BIO, nº 213.695, con la repercusión registral correspondiente por entender que existen tres vicios atribuidos al signo BIO consistentes en ser genérico, descriptivo y haberse vulgarizado con anterioridad a su concesión o reconocimiento. A raíz de esto, Danone S.A. formuló recurso de apelación contra la primera sentencia y recurso de casación contra la sentencia de apelación siendo ambos desestimados.

Por lo tanto, para concluir podemos decir que en estos casos de vulgarización de la marca, se pierde la función esencial y originaria de la marca, es decir, su función de indicación de la procedencia empresarial. Esta función de indicación de procedencia empresarial es la originaria porque se apoya en las relaciones de los consumidores y se fundamenta en la estructura del Derecho de la marca.

2. Causas habituales de la vulgarización.

Las marcas que tienen un exceso de popularidad son susceptibles de sufrir con mayor probabilidad el riesgo de vulgarización y es por ello que tener un exceso de popularidad puede suponer un posible problema pero las causas habituales por las que se da la vulgarización son:

En primer lugar nos encontramos con el supuesto de ser el primer producto en salir al mercado, único durante un tiempo y a veces prolongado, y por eso la gente se acostumbra a denominar al producto con el nombre de la marca.

En segundo lugar, otra de las causas más habituales de vulgarización de la marca es que la publicidad hecha sobre el producto no deje clara la diferencia entre la marca y el producto en sí mismo. Si las estrategias publicitarias seguidas por el titular marcario no dejan claro en sus mensajes publicitarios la diferencia entre la marca y el producto como género, los consumidores se habituarán a nombrar a los productos por su marca y no por su género.

En tercer lugar, el éxito de una marca entre el público puede derivar del hecho de la situación de monopolio que se produce cuando el titular de la marca la renueva continuamente. La marca es un activo intangible que bajo el cumplimiento de unos requisitos mínimos, puede ser renovada de manera indefinida, pudiendo llegar a ostentarse un monopolio *sine die* sobre la misma¹⁴. Si como consecuencia de esta situación la marca deviene tan conocida que los consumidores la usan para designar un producto y las actuaciones de titular no son las adecuadas, la situación termina en que la marca “muere de éxito” pudiendo ejercitarse contra ella una acción de caducidad por vulgarización.

¹⁴ GOMEZ SANCHEZ, D, “La vulgarización de la marca o como llegar a perder un monopolio legal y remedios para evitarlo” en *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº 80, 2017, pp. 79-91.

3. Sistemas de caducidad por vulgarización.

3.1. Sistema americano.

En el Derecho comparado se han establecido dos formas muy distintas de entender el concepto de vulgarización de la marca, por un lado nos encontramos con la percepción estadounidense en la que la vulgarización depende únicamente de las conductas de los consumidores de tal forma que no se toma en cuenta las actuaciones del titular de la marca. Por otro lado, nos encontramos con la concepción de la vulgarización predominante en los países europeos que dispone la existencia de la misma en el titular de la marca, quien con su conducta provoca la conversión de la marca en una denominación genérica.

Existen por tanto dos sistemas de caducidad por vulgarización, uno objetivo y otro mixto. El sistema objetivo se identifica con el método americano y el mixto (objetivo-subjetivo) con el europeo.

En el sistema objetivo se da una vulgarización *per se*, es decir, si objetivamente se da el hecho de que los consumidores perciban o usen la marca como una denominación genérica y no como la marca en cuestión, la marca dejará de ser marca. En este sistema es irrelevante que este hecho se produzca por la conducta inadecuada del titular marcario.

Este sistema, al no necesitar ningún otro requisito además de la conducta de los consumidores supone que en Estados Unidos aproximadamente el 5% de las marcas inscritas acaben vulgarizadas¹⁵. Podemos observar algunos ejemplos en los que una marca ha sido vulgarizada mediante este sistema en Estados Unidos pero no en Europa al no concurrir los requisitos necesarios que exige el sistema mixto. En primer lugar podemos ver el caso más conocido, el de la famosa Aspirina. La marca “Aspirine” (ácido salicílico), en Estados Unidos ha sido vulgarizada pero a través de las iniciativas comerciales e informativas de Bayer se ha logrado conservar la marca registrada con derecho de exclusividad sobre la misma en Europa.

¹⁵ CASULÁ,J, “Protección de marcas notorias ante el riesgo de vulgarización”, *Actualidad jurídica Aranzadi*, nº 933, 2017, p. 14

Algunas otras marcas que han sido vulgarizadas en Estados Unidos son: “Heroin” que es un jarabe, “Yo-Yo” el juguete (marca registrada por Yo-Yo Duncan Company)¹⁶.

3.2. Sistema europeo.

En el sistema mixto, que es el que se utiliza en España, para que concurra la causa de caducidad por vulgarización además de producirse el hecho objetivo es necesario que exista negligencia en las actuaciones del titular marcario y así lo determina el art 55.1.d LM en el que se dice que se producirá la caducidad de la marca y se procederá a cancelar su registro cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que este registrada. De igual manera lo afirma también el art. 51.1.b del Reglamento de Marca de la Unión Europea (RMUE).

De esta manera la vulgarización producida simplemente por el éxito que sostiene la marca, no sería por sí sola, causa de caducidad marcaria sino que es necesaria la actuación positiva o negativa del titular.

Algunos de los ejemplos para observar el funcionamiento de este sistema de vulgarización lo podemos observar en el caso de la marca española “Ganchitos” que ahora se utiliza para designar un aperitivo de maíz. Esta marca terminó vulgarizada por la inactividad de su titular tal y como se señala en la SAP de Barcelona de 21 de Diciembre de 2004 (ECLI:ES:APB:2004:15307)¹⁷.

¹⁶ BERCOVITZ ALVAREZ, R., “Marca renombrada y vulgarización: ¿dos caras de una misma moneda?” en *La protección a la marca renombrada frente a la vulgarización (Jornada en OEPM)*, Madrid, 2014, recurso digital accesible en:

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_02_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf. (consultado el 27 de Mayo de 2018).

¹⁷ Las partes litigantes en este caso son por un lado CRECS APERITIVOS ESPAÑOLES, S.A, y NATURIN, S.A, y por otro FRIT RAVITZ, S.A. Naturín SA es titular de la marca denominativa Ganchitos (inscrita con los números 672.984 y 672.985) y por su parte Crecs Aperitivos Españoles, SA, ostenta la cualidad de licenciataria en exclusiva de dicha marca al haber suscrito contrato con Naturín SA. En la demanda interpuesta, se pretende que Frit Ravitz SL cese en la fabricación e introducción en el comercio de productos bajo la marca ganchitos además de la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de sus derechos marcarios y el pago de una indemnización por daños. En primera instancia, el tribunal declaró la caducidad de las marcas Ganchitos (números 672.984 y 672.985) ordenando la cancelación de sus inscripciones en la OEPM. A raíz del fallo de primera instancia CRECS APERITIVOS ESPAÑOLES, S.A, y NATURIN, S.A interpusieron el correspondiente recurso de apelación que ha sido conocido por la Audiencia Provincial de Barcelona. En la sentencia de apelación la AP de Barcelona entiende que la marca ha perdido su carácter distintivo por el uso produciéndose así la vulgarización de la marca por lo que resulta consecuencia inmediata el cese de sus efectos jurídicos desde el momento en el que se produjo la pérdida de distintividad (art. 55.2 LM). De esta forma se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia de primera instancia.

Otros casos conocidos en Europa en marcas en riesgo de vulgarización son: “Rimmel” el gel fijador de pestañas, o la marca “Kleenex” utilizada para referirse a los pañuelos de papel.

IV. Caducidad de la marca por vulgarización.

1. Requisitos.

Partiendo de la base de que nuestro ordenamiento se rige por el sistema mixto como hemos venido explicando, es necesario que para que se produzca la caducidad por vulgarización se den unos requisitos mínimos que vienen determinados por el art. 12.a) Directiva 2008/95/CE y en el art 55.1.d LM. De esta manera se requiere un doble requisito (objetivo y subjetivo), por una parte es necesaria la conversión del signo en la designación usual de un género de productos o servicios, lo cual conlleva una difícil cuestión probatoria al tratarse de un aspecto evidentemente subjetivo e indefinido¹⁸; y por otro lado, es necesario que esta conversión haya sido provocada como consecuencia de la actividad negligente o inactividad del titular marcario.

Esta existencia de un doble requisito deja ver la voluntad por parte del legislador de buscar un equilibrio entre los intereses del titular de la marca y los intereses de sus competidores vinculados a la disponibilidad de los signos.

¹⁸ En este sentido resulta interesante la STS de 14 de mayo de 2012 (ECLI: ES:TS:2012:3064). Esta sentencia trata sobre el caso “DONUT” en la que las partes son PANRICO S.A (titular de las marcas exclusivas DONUT-DONUTS-DOGHNUTS) y por otro lado EUROPASTRY S.A. En primera instancia se declara que EUROPASTRY S.A. ha infringido los derechos de propiedad industrial que corresponden en exclusiva a la demandante PANRICO S.A. y por ello se le condena al cese en la actividad infractora, es decir, a que deje de ofrecer en el mercado productos con los signos DONUT y DOUGHNUTS y al pago de una indemnización por daños así como a que publique la sentencia en el periódico EL PAIS. Posteriormente fue interpuesto recurso de apelación que fue desestimado y a consecuencia de ello se interpone recurso de casación contra la sentencia de apelación por interés casacional. En la sentencia, el TS en su fundamento primero dice que la demandada pidió la desestimación de la demanda por el carácter genérico o meramente descriptivo del término DOUGHNUTS, que designa el producto en sí y carece por tanto de aptitud para distinguir en el mercado su procedencia empresarial, oponiendo la nulidad de la marca DOGHNUTS por su carácter genérico, entendiéndose así que el núcleo del litigio ha sido en todo momento, si la comercialización del producto hace inevitable denominarlo DOUGHNUTS, constituyendo por ello un límite al derecho de marca de la demandante, y si al registrar esta como marca el signo DOGHNUTS bloqueó cualquier eventual comercialización de las rosquillas por una empresa distinta de ella misma. La prueba más adecuada al caso, es una prueba pericial demoscópica que analice estadísticamente si efectivamente los consumidores del mercado en el que se encuentra registrada la marca, la utilizan como designación habitual del producto y tanto el TS como la AP de Barcelona entienden que la prueba deberá recaer sobre la parte que interponga la acción de caducidad. Como bien se indica en la sentencia se practicó dicha prueba pericial demoscópica de la que resultaba que “solo un 11’4% de los encuestados conocía la palabra doughnuts y solo un 6’2% sabía que era un tipo de rosquilla o bollo americano por lo que no cabía advertir una semejanza conceptual” y se entiende por tanto que “no es utilizado de forma generalizada en nuestro país para identificar el producto en sí”. Fue por este motivo entre otros por el que el TS desestimó el recurso de casación.

Así, es posible afirmar que los dos presupuestos de la vulgarización de la marca son: la genericidad sobrevenida y la actividad o inactividad del titular de la marca.

1.1 Genericidad sobrevenida.

Este supuesto recoge el primer requisito (objetivo) que como hemos señalado es que es necesario que el signo empleado se haya convertido en una designación a través de la cual se conoce en el comercio un producto o servicio. Por ello, se va a estudiar que la marca se haya convertido en “habitual” en el lenguaje común para denominar un producto o servicio y que el efecto de esta situación se produzca en el “comercio”¹⁹.

Respecto a la habitualidad, es importante tener en cuenta que el análisis del carácter habitual del signo debe hacerse desde un punto de vista global del signo y no de forma individualizada de cada uno de los elementos que componen la marca, ya que puede suceder que en su conjunto no se denote habitualidad aunque alguno de sus elementos sí lo haga²⁰. Además el instrumento de medida que se utilizar para medir esta habitualidad es la percepción del consumidor medio, entendiendo al consumidor medio como aquella persona normalmente informada, razonablemente atenta y perspicaz ya que así fue entendida esta figura en la STJCE de 16 de Julio de 1998 (C-210/96)²¹.

Respecto a que se produzca en el comercio, la propia existencia de este presupuesto (la genericidad sobrevenida) en la configuración de la vulgarización supone ya un gran problema ya que es necesario saber cuándo se alcanza el carácter usual del signo. Como respuesta a este problema y en relación con el significado y justificación de la vulgarización es razonable considerar que será necesario que la indicación devenga usual en el lenguaje corriente de los consumidores y no en el propio de los comerciantes, por lo que es importante dejar claro que el proceso de vulgarización se produce en las relaciones del mercado, es decir, la vulgarización del signo ha de darse con la colaboración de

¹⁹ En este sentido vuelve a resultar de especial interés la STJCE del 4 de Octubre del 2002 que trata sobre el caso “bravo” ya que en ella prevé que el hecho de que una marca este vulgarizada para una serie de productos no significa que lo esté de igual manera para otros distintos.

²⁰ RUIZ MUÑOZ, M. “Derecho de marcas”, en *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*, Miguel Muñoz, M. (dir.), Tirant lo Blanch, 2017, p. 516.

²¹ RUIZ MUÑOZ, M. “Derecho de marcas”, en *Derecho...cit*, p. 487.

todos, entendiendo el término “todos” como el conjunto de los consumidores que identificarán el producto mediante el signo registrado como marca²².

En este sentido resulta interesante la STCE de 29 de Abril de 2004 (C-371/02) que trata una cuestión prejudicial que nace a raíz de un litigio entre Björnekulla Frukthandlaren AB (en lo sucesivo, «Björnekulla») y Procordia Food AB (en lo sucesivo, «Procordia»). Procordia es titular de la marca Bostongurka, utilizada para conservas de pepinillos en vinagre picados y en el litigio Björnekulla pide que se declare su caducidad alegando “que dicha marca había perdido su carácter distintivo, en la medida en que tal denominación se consideraba un término genérico para los pepinillos en vinagre”. En la cuestión prejudicial se pide que el TJCE indique como debe interpretarse el art. 12.2.a) de la Directiva 89/104/CE en “el sentido de que, en el supuesto de que intervengan intermediarios en la distribución al consumidor o usuario final de un producto amparado por una marca registrada, los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la referida marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión son los consumidores o usuarios finales del producto y/o los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto”. El TJCE entiende que “la respuesta a la cuestión planteada depende esencialmente del sentido de la expresión «en el comercio»” y manifiesta que la percepción del sector de los consumidores desempeña un papel decisivo, por lo que el carácter usual del signo en relación con el producto tiene que ser entendido por sus destinatarios (los consumidores). Además, entiende que en el supuesto en el que la en la distribución de un producto amparado por una marca registrada intervengan intermediarios, los sectores e cuyo percepción interesa para apreciar la conversión o no en designación usual son los consumidores o usuarios finales.

1.2 Actividad o inactividad del titular marcario.

Este segundo presupuesto surge del art. 55.1.d LM en el que se dice que la conversión en designación usual debe ser consecuencia de la actividad o inactividad del titular.

²² GARCIA-CRUCES GONZALEZ, JA, “Caducidad por vulgarización...” *cit*, p. 231.

La introducción de este matiz tiene gran importancia sobre todo en la práctica ya que nos permite saber y conocer la concepción de la vulgarización por parte de nuestro ordenamiento.

Encontrándonos en Europa, este es el presupuesto de la vulgarización más importante ya que, como hemos explicado, el sistema que determina la existencia de vulgarización en los países europeos es el mixto y este atribuye directamente a la conducta del titular de la marca la propia existencia o no de la vulgarización.

En este sentido, resulta interesante la STS de 11 de Junio de 2014 (ECLI: ES:TS:2014:2651) en la que se desestima un recurso de casación contra una sentencia en la que se denegaba la existencia de vulgarización al entender “que únicamente puede esgrimirse la pérdida del carácter distintivo de dicha marca ante el titular cuando esa pérdida se deba a su actividad o a su inactividad” y “en tanto no se den esas circunstancias y, particularmente, cuando la pérdida del carácter distintivo esté ligada a la actividad de un tercero que usa un signo contrario a la marca, ésta debe seguir gozando de protección”.

De este modo y analizando nuestra Ley de Marcas cabe señalar que desde una perspectiva jurídica desde nuestro ordenamiento es irrelevante el hecho de que objetivamente la marca se haya vulgarizado y los consumidores la usen genéricamente ya que lo verdaderamente relevante jurídicamente es que el titular haya dejado de defender su marca.

Una vez dicho esto hay que matizar que este requisito de la conducta del titular ha de concurrir pero no con carácter excluyente es decir además de él tienen que concurrir otros factores que haya provocado la conversión de la marca registrada en usual para designar un producto o servicio²³.

La situación más frecuente por la que se produce la vulgarización de la marca es la pasividad o inactividad del titular pero también se prevé que puede producirse como consecuencia de una actividad o conducta positiva que termine debilitando la marca como por ejemplo mediante su uso publicitario. En este sentido resulta

²³ En este sentido el TS se pronunció en su sentencia de 22 de Diciembre de 2008 estableciendo que es necesario que se dé una conducta del titular marcario que determine la existencia de la vulgarización pero esta misma no necesariamente se ha tenido que producir exclusivamente como consecuencia de la actividad del titular sino que basta con que este haya contribuido de manera relevante a la vulgarización o a consolidar sus efectos.

interesante la STS 22 de Diciembre de 2008 que trata sobre el caso de la marca “BIO” de Danone S.A en el que el titular marcario desarrolló una campaña publicitaria en la que asociaba dos marcas, una de ellas constituida por el término “BIO”, de modo que este vendría a identificar un determinado producto y no su origen empresarial, atribuyendo esa indicación de la procedencia empresarial a la segunda marca, DANONE.

2. Determinación del momento de la vulgarización.

La vulgarización por su propia naturaleza y definición se da cuando en el comercio un signo se convierte en designación habitual de un producto o servicio pero no se produce en un momento determinado ni se exige mediante ley la existencia de un momento determinado a partir del cual se reconozca la vulgarización. Lo único que se dice al respecto en nuestra legislación es que se producirá cuando se dé el supuesto de hecho del art. 55.1.d) LM, situación que puede acontecer en cualquier momento de la vida legal de la marca.

Lo más difícil es determinar dicho momento, es decir, el momento en el que podrá considerarse que una marca esta vulgarizada de cara a interponer las acciones civiles correspondientes²⁴.

De esta forma, la vulgarización se reduce a un supuesto de hecho tan concreto que resulta casi inexistente por lo que en conclusión no es otra cosa mas que la constatación de que esta situación no puede ni debe fijarse a un momento concreto sino que deberá determinarse en cada caso concreto según sus circunstancias²⁵.

3. Efectos.

Como venimos explicando la vulgarización es entendida como una circunstancia sobrevenida de caducidad marcaria por lo que su efecto principal y más importante es la caducidad de la marca.

En cuanto al régimen de caducidad lo primero que hay que tener claro es que tiene que ser declarada judicialmente, solo se prevén dos supuestos en los que no se

²⁴ El actor deberá probar la existencia de este momento, es decir, la existencia de vulgarización sin cuya prueba la pretensión no llegará nunca a surtir efectos.

²⁵ MORRAL SOLDEVILA R, “La determinación del momento de la vulgarización de la marca a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo (1º) de 24 de febrero de 2015”, *Revista de derecho mercantil*, nº 298, 2015, pp. 436-438.

hará mediante declaración judicial sino que la hará la OEPM y es cuando la causa de la caducidad sea la expiración de la vida legal de la marca sin renovación o cuando haya sido objeto de renuncia por su titular.

La legitimación para ejercitar la acción de caducidad es muy amplia ya que poder entablarla tanto la misma OEPM como cualquier persona física o agrupación que estén afectadas por la vulgarización u ostenten un interés legítimo²⁶.

La principal consecuencia de la firmeza de la sentencia que declara la caducidad de una marca es la cancelación del registro de la misma (art. 55.1 LM). El registro de la marca caducada dejara de producir efectos jurídicos desde que se produjeron los hechos u omisiones determinantes de la caducidad tal y como establece el art, 55.2 LM.

Una vez firme la sentencia, la declaración de caducidad del registro de la marca tendrá fuerza de cosa juzgada frente, en estos términos lo establece el art. 61.2 LM.

Por lo tanto y para concluir, podemos afirmar que la principal consecuencia jurídica de la vulgarización es la caducidad del registro de la marca, que instada por cualquiera que acredite un interés legítimo puede suponer su cancelación registral y su incorporación al dominio público²⁷.

4. Medidas preventivas del titular de la marca tendentes a evitar la vulgarización

Para paliar los riesgos de vulgarización de una marca es imprescindible que en la empresa propietaria se dé una actuación eficaz y conjunta de los responsables del área de marketing de la empresa con el departamento e asesoría jurídica.

La exigencia de la conducta del titular para determinar la existencia de vulgarización como requisito indispensable hace que las medidas o actuaciones que pueda llevar acabo el titular marcario sean muy relevantes durante toda la vida legal de la marca.

De esta manera, queda claro que la legislación actúa en defensa del titular marcario ya que no persigue ninguna conducta que pueda tipificarse como infracción sino que le advierte que es necesario que mantenga una conducta activa con su marca

²⁶ LÁZARO SANCHEZ, E, “Nulidad y caducidad...*cit*, p. 303.

²⁷ CASULÁ,J, “Protección de marcas notorias...*cit*, p. 14.

de forma que quede clara la distinción entre la misma y el producto o servicio para el que ha sido registrado.

En el momento en el que empiece a poderse constatar el uso de su marca como designación genérica, el titular marcario debe empezar a explicar que el signo publicitado, es un signo utilizado en concepto de marca y no como designación genérica de un grupo o servicios. La forma correcta de llevar a cabo estas explicaciones para poder evitar de una manera efectiva la vulgarización de su marca es a través de su publicidad, envases y etiquetas. Estas medidas podrán ser utilizadas frente a un Tribunal como prueba de su actividad en el que caso de que ejercitasen contra él y su marca una acción de caducidad por vulgarización.

Algunas de las medidas concretas que el titular marcario puede llevar acabo para evitar el riesgo de vulgarización son:

En primer lugar, divulgar la condición de marca registradas con leyendas del tipo *TM* o *marca registrada* aplicándolas a envases y etiquetas. En concreto, en el supuesto en el que se reproduzca una marca en un diccionario, enciclopedia, u obra similar y diera la impresión de que constituye el termino genérico de los bienes o servicios para los que está registrada, el art. 35 LM establece que el editor, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada²⁸. Es decir, se reconoce al titular de la marca el derecho a instar al editor de un diccionario con el fin de que se hagan las aclaraciones oportunas de cara a la especificación de su signo²⁹. Esta previsión también se contiene en el art. 12 RMUE y en el art. 12 Directiva 2015/2436. Debe señalarse que en este último no se hace referencia a “la siguiente edición de la obra” sino que especifica que lo hará “sin demora”. Entiendo que esto puede referirse a las versiones online de la obra, garantizando así que se hará con la mayor brevedad y que la marca pasará el menor tiempo posible en riesgo de confusión con un término genérico por la reproducción que de ella se haga en la obra.

²⁸ Para que entre en juego la facultad que otorga el art. 35 LM al titular marcario es necesario que se trate de una marca registrada, que haya sido reproducida en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar y que el modo en el que ha sido reproducida la marca provoque en el lector una impresión engañosa. Solo en el caso de que se cumplan estos tres requisitos el titular marcario podrá instar al editor para que haga los oportunos cambios tal y como se indica en FERNANDEZ-NOVOA, C, “La vulgarización...” *cit*, pp. 28-29.

²⁹ GARCIA-CRUCES GONZALEZ, JA, “Caducidad por...” *cit*, p. 235.

Otra forma de actuar podría ser adoptar una estrategia marcario y divulgarla ente empleados, clientes y distribuidores que esté basada en un manual de uso que muestre las pautas marcadas por el titular marcario y así poder diferenciarse del producto genérico³⁰.

Otra buena medida es la difusión de la marca registrada en todas las campañas y promociones que haga la empresa en su web, redes sociales y medios de comunicación. Además de esto, una medida que llevan a acabo muchos empresarios es practicar sondeos ente los consumidores sobre la percepción que tienen de la marca³¹.

Por último y ya en materia jurídica, el titular, para garantizar su defensa frente a la vulgarización puede promover reclamaciones extrajudiciales y judiciales frente a quienes usen su marca de una forma incorrecta o desleal así como recoger y documentar pruebas de todas sus actuaciones para poder así presentarlas frente a un tribunal en caso de necesitarlo.

V. Conclusiones.

La vulgarización hace referencia directa al riesgo que sufren las marcas renombradas de que su propio éxito sea la causa de su extinción, ya que cuando un elevado número de personas conocen la marca, puede darse la situación en la que los propios consumidores empiecen a utilizar el término como denominación genérica del grupo de productos o servicios que representa la marca en vez de asociarlo con la marca en sí.

Si se produce esta situación de conversión de la marca en designación genérica para un grupo de productos o servicios, es decir, pierde su función principal de indicación de la procedencia empresarial, unido a una mala o nula actividad del titular marcario, la consecuencia directa será la caducidad de la marca. Una vez declarada judicialmente, la caducidad por vulgarización supondrá la cancelación del registro de la marca y los efectos de esta cancelación se retrotraerán al momento en el que se produjo esta pérdida de carácter distintivo.

³⁰ CASULÁ,J, "Protección de marcas notorias...*cit*, p. 14.

³¹ GOMEZ SANCHEZ, D, "La protección de la marca frente a la caducidad por vulgarización ", *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 1, 2016, pp. 260.

En relación con los requisitos necesarios para que se produzca la vulgarización de la marca es importante saber el lugar en el que se encuentra registrada la marca, ya que como hemos visto, en Estados Unidos la vulgarización se rige por el sistema objetivo y solo será necesario para que esta se produzca que la marca se haya convertido en designación genérica de un grupo de productos o servicios. En cambio, en Europa rige el sistema mixto, en el que además de que exista esta conversión de la marca en denominación genérica, es necesario el requisito de la actividad o inactividad del titular marcario. La inactividad del titular de la marca debe ser entendida como la pasividad de este en cuanto a las medidas que debería llevar acabo para evitar el riesgo de vulgarización de su marca. Por otro lado, la actividad del titular marcario en este sentido debe ser entendida como la situación en la que el titular reacciona frente al riesgo de vulgarización, mediante campañas publicitarias por ejemplo, pero lo hace de una manera errónea lo que termina debilitando aún más la marca.

Algunas de las medidas eficientes para evitar el riesgo de vulgarización son: la divulgación de la condición de marca registrada en envases o etiquetas y la exigencia de que así conste en diccionarios, la realización de sondeos entre los consumidores para poder comprobar cuál es la percepción que estos tienen de la marca o la realización de campañas o promociones publicitarias que dejen claro que el término que utilizan es una marca y no una denominación genérica.

Estas son algunas de las medidas que existen para evitar el riesgo de vulgarización, pero es importante tener en cuenta que si se trata de una marca renombrada, estas medidas no deben empezar a utilizarse cuando se sospeche de la existencia de este riesgo de vulgarización, sino que deberán hacerse en todo momento ya que como hemos visto, la vulgarización puede producirse en cualquier momento de la vida legal de la marca. Por ello, resulta indispensable para el éxito y permanencia de una marca la actuación conjunta de los departamentos de Marketing y Asesoría Jurídica de una empresa y así poder hacer frente de una manera efectiva al riesgo de vulgarización que pueden llegar a sufrir marcas renombradas.

VI. Bibliografía:

BERCOVITZ ALVAREZ, R., “Marca renombrada y vulgarización: ¿dos caras de una misma moneda?” en *La protección a la marca renombrada frente a la vulgarización (Jornada en OEPM)*, Madrid, 2014, recurso digital accesible en: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_02_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf, (27 de Mayo de 2018.)

CASULÁ, J, “Protección de marcas notorias ante el riesgo de vulgarización”, *Actualidad jurídica Aranzadi*, nº 933, 2017, p. 14.

FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre el Derecho de Marcas*, Marcial Pons, 2004.

-*Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Marcial Pons, Madrid, 2014.

-“La vulgarización de la marca” en *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial: V jornada de Barcelona de derecho de la propiedad industrial*, Morral Soldevilla (dir.), Tecnos, Madrid, 2016, pp. 17-30.

GARCIA-CRUCES GONZALEZ, JA, “Caducidad por vulgarización de la marca y uso de esta en forma distinta a la de su registro”, en *Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina*, Yzquierdo Tolsada (coord.), vol 3, Dykinson, Madrid, 2009, pp. 225-268.

GOMEZ SANCHEZ, D, “La protección de la marca frente a la caducidad por vulgarización”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 1, 2016, pp. 255-265.

-“La vulgarización de la marca o como llegar a perder un monopolio legal y remedios para evitarlo”, *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, nº 80, 2017, pp. 79-91.

LÁZARO SANCHEZ, E, “Nulidad y caducidad de la marca” en *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas*, Alonso Espinosa, F.J., (coord.), Comares, Granada, 2002, pp. 285-309.

MORRAL SOLDEVILA R, “La determinación del momento de la vulgarización de la marca a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo (1º) de 24 de febrero de 2015”, *Revista de derecho mercantil*, nº 298, 2015, pp. 427-438.

RUIZ MUÑOZ, M. “Derecho de marcas”, en *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*, Ruiz Muñoz, M. (dir.), Tirant lo Blanch, 2017, pp. 471-652.

JURISPRUDENCIA:

SAP de Barcelona de 21 de Diciembre de 2004. (ECLI:ES:APB:2004:15307).

STS 22 de Diciembre de 2008 (ECLI: ES:TS:2008:7532).

STS de 14 de Mayo de 2012 (ECLI: ES:TS:2012:3064).

STS de 11 de Junio de 2014 (ECLI: ES:TS:2014:2651).

STS de 24 de Febrero de 2015 (ROJ: STS 682/2015).

STJCE de 4 de octubre de 2001 (C-517/99).

STJCE de 29 de Abril de 2004 (C-468/01, C-472/01).